

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 112年度民專訴字第37號

03 原 告 英商博創移動多媒體有限公司  
04 (Portable Multimedia Limited)

05 法定代理人 傑森保羅卡特 Jason Paul Carter

06 訴訟代理人 郭建中律師

07 李彥麟律師

08 許綾殷律師

09 陳思涵律師

10 陳羿愷律師

11 被 告 雄鉅實業有限公司

12 兼法定代理人 許詔智

13 共 同

14 訴訟代理人 江郁仁律師

15 何娜瑩律師

16 蔣文正律師

17 上 一 人

18 複 代 理 人 蘇英偉律師

19 參 加 人 深圳八九科技有限公司

20 法定代理人 許詔智

21 訴訟代理人 陳楷天律師

22 上列當事人間請求確認專利申請權等事件，本院於民國114年9月  
23 9日言詞辯論終結，判決如下：

24 主 文

25 確認原告得自行或使他人實施、重製、改作如附表編號一、二、  
26 五、六所示之產品設計外觀及電源支架結構設計。

27 原告其餘之訴駁回。

28 訴訟費用由被告雄鉅實業有限公司負擔二分之一，餘由原告負  
29 擔。

30 事實及理由

31 壹、程序方面

01 一、依民國112年2月15日修正公布、同年8月30日施行之現行智  
02 慧財產案件審理法第75條第1項前段規定：本法112年1月12  
03 日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，  
04 適用本法修正施行前之規定。本件係智慧財產案件審理法修  
05 正施行前之112年1月18日繫屬於本院(本院卷(一)第12頁)，應  
06 適用修正前之智慧財產案件審理法規定，合先敘明。

07 二、原告提起本件訴訟時，其法定代理人原為麥克大衛沃倫 Mic  
08 hael David Warren (本院卷(一)第54至58頁)，嗣於113年2  
09 月26日變更為傑森保羅卡特Jason Paul Carter，有原告最  
10 新公司登記資料在卷可稽(本院卷(五)第259至261頁)，傑森  
11 保羅卡特Jason Paul Carter並於114年8月6日具狀聲明承受  
12 訴訟(本院卷(五)第253至257頁)，於法並無不合，應予准  
13 許。

14 三、按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國  
15 法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定  
16 或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律  
17 (即準據法)(最高法院98年度台上字第2259號判決意旨參  
18 照)。又法院就涉外民事事件有無國際審判管轄權，應依法  
19 庭地國之國內法規定。倘法庭地國就訟爭事件之國際審判管  
20 轄尚乏明文規定，則應綜合考量法院慎重而正確認定事實以  
21 發現真實、迅速而經濟進程序以促進訴訟，兼顧當事人間  
22 之實質公平，及個案所涉國際民事訴訟利益與法庭地之關連  
23 性等因素，並參酌民事訴訟法有關管轄規定及國際民事審判  
24 管轄規則之法理，妥適決定之(最高法院110年度台抗字第6  
25 93號裁定意旨參照)。查原告係依外國法律註冊登記之外國  
26 法人(本院卷(一)第52至53頁)，被告雄鉅實業有限公司(下稱  
27 雄鉅公司)則為依本國公司法成立之法人(本院卷(一)第9至11  
28 頁)、被告許詔智則為本國國民；而原告係主張其與被告等  
29 間就型號111、212、312、412行車紀錄器(上市後型號為NB  
30 DVR112、NBDVR212、NBDVR312GW、NBDVR412GW)及用於該等  
31 行車紀錄器之電源支架(如附表所示，下合稱系爭產品)成

01 立設計契約，並取得系爭產品設計（包含外觀及內部結構，  
02 下稱系爭產品設計）之著作財產權及專利申請權等語。故本  
03 件具有涉外因素，為涉外民事事件，應類推適用民事訴訟法  
04 第2條第2項規定，由本國法院管轄而有國際管轄權。

05 四、次按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法  
06 律，涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。本件原告  
07 主張其與被告等間就系爭產品成立設計契約，依本國專利法  
08 及著作權法之規定，取得系爭產品設計之著作財產權及專利  
09 申請權，抑或具有自行或使他人實施、重製、散布、改作、  
10 公開傳輸之權限，是本件自應以權利應受保護地之本國法律  
11 為準據法。

12 五、再按就兩造之訴訟有法律上利害關係之第三人，為輔助一造  
13 起見，於該訴訟繫屬中，得為參加，民事訴訟法第58條第1  
14 項定有明文。又所謂「法律上利害關係」，係指兩造裁判之  
15 效力依法及於該第三人或兩造裁判效力雖不及之，但參加人  
16 之法律上地位，將因當事人一造之敗訴，依該判決之內容  
17 （包括法院就訴訟標的之判斷，及判決理由中對某事實或法  
18 律關係存否之判斷）直接或間接受有不利益，反之，若該當  
19 事人勝訴，即可免受此不利益者而言。查原告主張其與被告  
20 等間就系爭產品成立設計契約，由被告等為原告完成符合規  
21 格要求之產品設計，並使原告取得系爭產品設計之著作財產  
22 權及專利申請權；縱認兩造間並無著作財產權及專利申請權  
23 歸屬之約定，惟兩造間設計契約之目的即在於由原告出資聘  
24 請被告等完成設計後，交由原告據以生產產品，是兩造間至  
25 少具有被告等將該設計成果專屬授權原告實施之合意，甚或  
26 原告得以出資人身分利用該等設計成果之著作；被告等則否  
27 認兩造間有設計契約存在，辯稱兩造間僅為客製化之買賣關  
28 係。而原告所主張享有著作財產權及專利申請權之系爭產品  
29 設計，業經參加人在中國大陸及英國取得專利權，倘本件被  
30 告等受敗訴判決，將影響參加人在中國大陸、英國所有之專  
31 利權，是本件訴訟結果對參加人自有法律上利害關係，參加

01 人於113年2月15日具狀聲明為輔助被告等而聲請參加本件訴  
02 訟（本院卷(三)第223至227頁），核無不合，應予准許。

03 六、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告  
04 同意者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第1款定有明  
05 文。查本件原告起訴時，備位訴之聲明第1項原為「確認原  
06 告得自行或使他人實施、利用、重製、散布、改作、公開傳  
07 輸如附表所示產品設計外觀及電源支架結構設計。」（本院  
08 卷(一)第12頁），嗣於114年8月12日言詞辯論時將該聲明當庭  
09 變更為「確認原告得自行或使他人實施、重製、散布、改  
10 作、公開傳輸如附表所示產品設計外觀及電源支架結構設  
11 計」（本院卷(五)第342頁），業經被告等、參加人當庭表示  
12 同意（本院卷(五)第342頁），揆諸前揭規定，核無不合，應予  
13 准許。

14 七、被告等雖辯稱原告所為訴之聲明並未特定明確，有違訴之聲  
15 明明確性原則，其起訴程式顯有欠缺等語，惟原告訴之聲明  
16 第一項所稱之「產品」，業已以附表說明其產品名稱、型號  
17 及其所對應之圖片，自己具體明確特定其所主張之產品為  
18 何；而備位訴之聲明所稱之「實施、重製、散布、改作、公  
19 開傳輸」，均為專利法或著作權法所稱之用語及行為態樣，  
20 亦難認有何未具體明確之情事，是被告等前開所辯，均非可  
21 採。

## 22 貳、實體方面

23 一、原告主張：原告為開發、生產、販售行車紀錄器與相關配件  
24 之公司，相關產品之開發方式為與第三方廠商合作，進行二  
25 階段開發，第一階段為設計契約，委由第三方廠商根據原告  
26 所需技術規格，設計行車紀錄器及相關配件之整體設計（包  
27 含產品外觀及內部結構），第二階段為大量生產契約。兩造  
28 先於104年4月間就型號212、312行車紀錄器及其電源支架  
29 （下稱第一批產品）成立設計契約，再於105年4月間就型號  
30 111、412行車紀錄器（下稱第二批產品）成立設計契約，均  
31 由被告等為原告完成符合規格要求之產品設計（包含外觀及

01 內部結構) 以及模具，並使原告根據契約取得系爭產品設計  
02 之權利(包含著作財產權與專利申請權)，以將成果用於第  
03 二階段之大量生產；是依出資人取得產品設計權利之一般商  
04 業交易習慣，以及上開設計契約之契約目的，即在於原告出  
05 資聘請被告等完成設計後，得於日後將該設計圖交由第三方  
06 廠商進行大量生產，可認兩造間有明示、默示合意原告依上  
07 開設計契約取得系爭產品設計之著作財產權及專利申請權。  
08 縱認兩造間並無著作財產權及專利申請權歸屬之約定，惟依  
09 上開設計契約之契約目的、請款單上所列之約款，以及被告  
10 等在明知原告欲將第二批產品交由訴外人深圳順盟公司生產  
11 後，仍願將第二批產品設計圖交付予原告，可認兩造間至少  
12 具有被告等將該設計成果專屬授權原告實施之明示或默示合  
13 意；又即使兩造在立約當下並未達成專屬授權之約定，惟原  
14 告就第一批產品業於104年10月15日支付設計費，就第二批  
15 產品亦以其他後照鏡式行車紀錄器產品之大量生產契約作為  
16 對價，是依著作權法第12條第3項、專利法第7條第3項之規  
17 定，原告至少得以出資人身分利用該等設計成果。為此，爰  
18 依民事訴訟法第247條之規定，提起本件訴訟，並聲明：(一)先  
19 位聲明：確認如附表所示產品設計外觀之著作財產權與專利  
20 申請權及電源支架結構設計之專利申請權為原告所有。(二)備  
21 位聲明：確認原告得自行或使他人實施、重製、散布、改  
22 作、公開傳輸如附表所示產品設計外觀及電源支架結構設  
23 計。

24 二、被告等則以：原告曾於中國大陸對參加人已獲准對應於系爭  
25 產品外觀設計之中國專利權(詳如附表所示)提起6件確認  
26 專利權民事訴訟，均遭中國大陸法院判決敗訴確定，應認原  
27 告與參加人就系爭產品設計之專利申請權及著作財產權歸屬  
28 之法律關係已臻明確，原告仍以被告等作為本件確認訴訟之  
29 對造，當事人適格即有欠缺，且兩造在臺灣並無任何訟爭，  
30 原告並無立於不安之法律地位，顯然欠缺確認利益。又被告  
31 雄鉅公司本為具有研發設計與製造能力之業者，為擴大產線

01 及市場，於95年間將生產研發中心遷移至中國大陸，並成立  
02 深圳八九科技有限公司（即參加入），由參加入擔任產品研  
03 發、設計及生產部分，為保有研發成果之權利，倘客戶後續  
04 未與被告及參加入公司集團成立生產訂單，則不容許客戶使  
05 用屬於被告及參加入公司集團之智慧財產權。而原告與被告  
06 及參加入公司集團之合作方式係由原告提供產品採購價格及  
07 基本需求，在採購價格範圍內，由被告及參加入公司集團自  
08 行評估成本、利潤來搭配零件、系統規格等；原告所提雙方  
09 會議紀錄、往來電子郵件等資料，其中參雜原告公司內部文  
10 件，無法拘束被告，其餘資料均無關於系爭產品設計之智慧  
11 財產權係由原告所享有之約定，且被告及參加入公司集團提  
12 供予原告之圖面上均標註「工業財產權Cansonic所有」、  
13 「Industries property...belongs to Cansonic」、「© Ca  
14 nsonic Inc.」等字樣，原告從未對圖檔中之前開權利歸屬  
15 字樣提出異議，而原告就第一批產品之給付之美金3萬多元  
16 為開模之材料成本及勞務費用，不包含原告所稱之設計費  
17 用，僅係使原告取得該等模具之所有權，至第二批產品原告  
18 並未給付任何費用，亦非如原告所稱係以少量後照鏡式行車  
19 紀錄器訂單作為對價，堪認原告與被告及參加入公司集團並  
20 無就系爭產品設計約定著作財產權與專利申請權之歸屬，抑  
21 或有何專屬授權之約定。再者，原告所主張就第一批產品之  
22 對價金額及第二批產品給予之少量後照鏡式行車紀錄器訂  
23 單，顯不相當於專屬授權之對價，且第一批產品之對價金額  
24 既不包含設計費用，則原告請求確認其得自行或使他人實  
25 施、重製、散布、改作、公開傳輸系爭產品設計外觀及電源  
26 支架結構設計，顯無理由等語資為抗辯。並聲明：原告之訴  
27 駁回。

28 三、參加入陳述：被告許詔智係以參加入公司之CEO身分與原告  
29 接洽合作事宜；又從原告所持有之系爭產品設計圖檔中均有  
30 標明「© Cansonic Inc.」、「Industries property © 201  
31 6 Cansonic Inc.」字樣，可證系爭產品之設計為參加入公

01 司內部之工程師所開發設計並修改製作，是本件紛爭應僅存  
02 在於原告與參加人間，與被告等無涉等語。

03 四、兩造不爭執事項（本院卷(二)第496至497頁）

04 (一)被告許詔智為參加人之法定代理人。

05 (二)被告許詔智、訴外人陳彥前分別以系爭產品之設計外觀以及  
06 電源支架之結構設計於中國大陸申請專利，取得中國大陸第  
07 201530405546.0號「行車記錄儀(212)」、第201530405545.  
08 6號「行車記錄儀(312)」、第201630177694.6號「多功能行  
09 車記錄儀(N111)」、第201630203541.4號「多功能行車記錄  
10 儀(N412)」、第201630119917.3號「GPS吸盤支架」、第201  
11 621049385.1號「可快速裝卸的電子裝置」專利（下稱系爭6  
12 項中國專利），嗣被告許詔智、訴外人陳彥將上開專利權轉  
13 讓予參加人，上開專利權之專利權人陸續於107年7月16日、  
14 107年8月2日變更為參加人。

15 (三)原告分別就系爭6項中國專利在中國大陸對參加人、被告許  
16 詔智，或對參加人、被告許詔智、訴外人陳彥提起確認專利  
17 權歸屬訴訟，經中國大陸廣東省深圳市中級人民法院以(201  
18 9)粵03民初1297號、(2019)粵03民初1295號、(2019)粵03民  
19 初2628號、(2019)粵03民初2920號、(2019)粵03民初1296  
20 號、(2019)粵03民初1298號判決駁回原告之訴確定。

21 (四)原告對於參加人所有之系爭6項中國專利提起無效宣告，經  
22 中國大陸國家知識產權局審理後，宣告中國大陸第20153040  
23 5546.0號「行車記錄儀(212)」、第201530405545.6號「行  
24 車記錄儀(312)」、第201630119917.3號「GPS吸盤支架」之  
25 專利權無效確定。

26 (五)原告就系爭產品設計外觀及電源支架結構設計並未於中華民  
27 國申請專利。

28 五、得心證之理由

29 本件原告主張其與被告等間就系爭產品設計成立設計契約，  
30 並使原告取得系爭產品設計之著作財產權及專利申請權，縱  
31 認兩造間並無著作財產權及專利申請權歸屬之約定，惟兩造

01 間設計契約之目的即在於由原告出資聘請被告等完成設計  
02 後，交由原告據以生產產品，是兩造間至少具有被告等將該  
03 設計成果專屬授權原告實施之合意，甚或原告得以出資人身  
04 分利用該等設計成果之著作等語，則為被告等所否認，並以  
05 前詞置辯。是本件經整理並協議簡化爭點後(本院卷(二)第497  
06 至498頁、卷(五)第464至465頁，並依判決文字調整)，所應  
07 審究者為：(一)原告提起本件訴訟是否具備當事人適格？(二)  
08 本件原告之交易對象為何人？(三)原告提起本件確認之訴，是  
09 否具有確認利益？(四)先位聲明部分：1.兩造就系爭產品是否  
10 成立設計契約？2.兩造是否就系爭產品之設計約定著作財產  
11 權與專利申請權歸屬？原告請求確認系爭產品設計外觀之著  
12 作財產權與專利申請權及電源支架結構設計之專利申請權為  
13 原告所有，有無理由？(五)備位聲明部分：1.兩造就系爭產品  
14 之設計外觀及電源支架結構是否有專屬授權原告之約定？2.  
15 如否，原告是否出資聘請被告等設計系爭產品？原告請求確  
16 認原告得自行或使他人實施、利用、重製、散佈、改作、公  
17 開傳輸系爭產品設計外觀及電源支架結構設計，有無理由？  
18 茲分述如下：

19 (一)原告提起本件訴訟具備當事人適格

20 1.按所謂「當事人適格」，係指具體訴訟可為當事人之資格，  
21 得受本案之判決而言。此種資格，稱為訴訟實施權或訴訟行  
22 為權。判斷當事人是否適格，應就該具體之訴訟，依當事人  
23 與特定訴訟標的之法律關係定之。一般而言，訴訟標的之主  
24 體通常為適格之當事人。雖非訴訟標的之主體，但就該訴訟  
25 標的之權利或法律關係有管理或處分權者，亦為適格之當事  
26 人。又在給付之訴，只須原告主張對被告有給付請求權者，  
27 其為原告之當事人適格即無欠缺（最高法院96年度台上字第  
28 1780號判決意旨參照）。

29 2.查本件原告主張其與被告等間就系爭產品設計成立設計契  
30 約，並使原告取得系爭產品設計之著作財產權及專利申請  
31 權，縱認兩造間並無著作財產權及專利申請權歸屬之約定，

01 惟兩造間設計契約之目的即在於由原告出資聘請被告等完成  
02 設計後，交由原告據以生產產品，是兩造間至少具有被告等  
03 將該設計成果專屬授權原告實施之合意，甚或原告得以出資  
04 人身分利用該等設計成果之著作，並為本件確認之訴之請  
05 求，揆諸前揭說明，其當事人即屬適格，被告等辯稱原告之  
06 當事人適格有所欠缺等語，容有誤會。

07 (二)本件原告之交易對象為被告雄鉅公司

08 1.原告主張其交易對象為被告雄鉅公司及許詔智，被告等及參  
09 加人則辯稱原告之交易對象應為參加人。觀諸原告所提出被  
10 告許詔智之名片（本院卷(一)第72頁），其上記載被告許詔智  
11 之頭銜為「CANSONIC CEO」，英文名片下方並載有公司名稱  
12 「Cansonic Inc.」、中文名片下方載有「深圳八九科技有  
13 限公司」，中英文名片上則均載有參加人公司地址及被告雄  
14 鉅公司○○市○○區○○路地址(本院卷(五)第346頁)；又被  
15 告雄鉅公司之英文名稱即為「CANSONIC INC.」（本院卷(一)  
16 第73頁），參加人之英文名稱則為「Cansonic Company Lim  
17 ited」（本院卷(一)第159頁），且英國之法院文件在當事人欄  
18 位亦記載當事人「CANSONIC INC.」為依臺灣法律設立之公  
19 司，「CANSONIC COMPANY LIMITED」則為依中國法律設立之  
20 公司（本院卷(一)第356、359頁），足見Cansonic Inc.所指  
21 即為被告雄鉅公司；再參酌原告就第一批產品交易收受之請  
22 款單亦為「Cansonic Inc.」所開立（本院卷(一)第150至151  
23 頁），由上綜合以觀，可認本件原告之交易對象應為被告雄  
24 鉅公司，並非被告許詔智個人，亦非參加人。

25 2.至被告等及參加人雖辯稱本件原告之交易對象應為參加人等  
26 語，而原告所提出本件交易往來之電子郵件中，部分為與被  
27 告許詔智間之往來，部分則為與參加人其他員工之往來（本  
28 院卷(一)第122至150頁、第198至276頁、第550至673頁），且  
29 系爭產品設計圖面係由參加人公司員工所繪製，然誠如被告  
30 等所稱，被告與參加人公司為一集團企業，被告雄鉅公司本  
31 為具有研發設計與製造能力之業者，為擴大產線及市場，於

01 95年間將生產研發中心遷移至中國大陸，並成立深圳八九科  
02 技有限公司（即參加人），由參加人擔任產品研發、設計及  
03 生產部分（本院卷(五)第119至120頁），堪認由參加人員工為  
04 原告繪製系爭產品設計圖面或為其等間交易之往來聯繫，均  
05 僅能認係屬被告雄鉅公司與參加人公司間之內部分工關係，  
06 尚難以此即認定原告之交易對象即為參加人，而非被告雄鉅  
07 公司。

08 (三)原告對被告雄鉅公司提起本件確認之訴具確認利益

- 09 1.按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益  
10 者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項前段定有明文。  
11 而所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不  
12 明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，  
13 且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經  
14 法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確  
15 認判決之法律上利益（最高法院52年台上字第1240號判例要  
16 旨、最高法院106年度台上字第2060號判決要旨參照）。
- 17 2.查本件原告主張其就系爭產品設計享有著作財產權及專利申  
18 請權，或至少享有專屬授權、利用權，則為被告雄鉅公司所  
19 否認，此攸關原告是否得使用系爭產品設計之權利；準此，  
20 原告與被告雄鉅公司間就原告是否得使用系爭產品設計之法  
21 律關係即有不明確，如不訴請確認，原告在私法上之地位將  
22 有受侵害之危險，而原告為除去上開危險，除提起確認之訴  
23 外，無從提起其他訴訟，則原告就被告雄鉅公司提起本件確  
24 認之訴，自有確認利益，應予准許。
- 25 3.至原告雖就被告許詔智亦提起本件確認之訴，然被告許詔智  
26 並非契約當事人，業如前述，且系爭產品設計圖面上載有  
27 「CANSONIC」、「工業財產權Cansonic所有」、「Industri  
28 es property…belongs to Cansonic」、「© Cansonic In  
29 c.」等字樣（本院卷(一)第76至77頁、第84至85頁、第94頁、  
30 第102頁），堪認系爭產品設計之智慧財產權並非被告許詔  
31 智個人所有，被告許詔智及訴外人陳彥亦將與系爭產品設計

01 對應之系爭6項中國專利轉讓予參加人（不爭執事項(二)），  
02 是原告是否得使用系爭產品設計之權利，要與被告許詔智個  
03 人無涉。縱被告許詔智為被告雄鉅公司、參加人公司之法定  
04 代理人，惟法人與自然人間既分屬不同之權利主體，自無從  
05 以被告許詔智為其等之法定代理人，即認對其提起訴訟亦具  
06 有確認利益。是原告對被告許詔智提起本件確認之訴，自無  
07 理由，應予駁回。

08 (四)先位聲明部分：

09 1.原告與被告雄鉅公司就系爭產品業已成立設計契約

10 (1)觀諸原告提出之電子郵件往來資料（本院卷(一)第122至150  
11 頁、第198至257頁、第264至276頁、第550至673頁、卷(四)第  
12 111至615頁），可知原告於104年4月間聯繫被告許詔智討論  
13 關於第一批產品之開發設計事宜，過程中被告許詔智提供產  
14 品設計圖予原告，詢問原告是否喜歡該設計，原告並就型號  
15 212、312行車紀錄器外觀設計提出修改建議意見後，經被告  
16 雄鉅公司指派之員工修改後確認定稿，後續即收受被告雄鉅  
17 公司傳送之請款單；嗣原告與被告許詔智於104年10月間開  
18 始討論型號412行車紀錄器之相關事宜，並於105年4月間正  
19 式討論關於第二批產品之開發設計事宜，過程中被告許詔智  
20 提供產品設計圖予原告，原告並就型號412行車紀錄器外觀  
21 設計提出修改建議意見後，經被告雄鉅公司指派之員工修改  
22 後將型號412、111之設計圖面傳送予原告。由原告與被告雄  
23 鉅公司間之上開往來過程，可知原告係要求被告雄鉅公司先  
24 為其設計行車紀錄器及其電源支架之設計圖面，待設計圖面  
25 定稿後，即製作模具以利後續生產、製造，過程中被告許詔  
26 智亦會將設計圖面傳送予原告，並指派員工依原告建議意見  
27 修改，堪認原告與被告雄鉅公司就系爭產品設計部分所成立  
28 者確為設計契約。

29 (2)被告等雖辯稱其等所成立者為客製化之買賣契約，並非設計  
30 契約等語。惟查，依原告與被告雄鉅公司之交易模式，原告  
31 在第一批產品開發設計完成，並給付相關費用後，即透過台

01 灣阿波羅公司向香港商Focus Products Company Limited  
02 (下稱香港Focus公司)下單採購，再由香港Focus公司交給  
03 參加人代工製造等情(本院卷(-)第17至19頁)，為被告等及  
04 參加人所不爭執，並有相關交易資料、請款單、收據及發票  
05 等在卷可參(本院卷(-)第170至197頁)，顯見原告與被告雄  
06 鉅公司之交易模式係經過兩階段，一為設計、開模階段，另  
07 一則為委託他人生產、製造產品之買賣階段，尚非如被告等  
08 所稱僅為單純客製化買賣契約。再由原告在第二批產品開發  
09 設計完成後，並未循上開第一批產品方式輾轉交由參加人代  
10 工製造，而係交由訴外人深圳順盟公司生產、製造，並由被  
11 告雄鉅公司提供第二批產品設計圖面予原告(本院卷(四)第30  
12 5至324頁)，可見原告與被告雄鉅公司間之二階段交易模式  
13 並非必然不可分離，而係可以拆分之契約關係，益徵原告與  
14 被告雄鉅公司間就系爭產品前階段所成立者確為設計契約。

15 (3)另被告雄鉅公司就第一批產品向原告請款之請款單上，其請  
16 款項目雖僅有記載「Tooling Cost」(模具費用)(本院卷  
17 (四)第181、183頁)，並非記載設計費用，惟此為被告雄鉅公  
18 司單方記載之請款項目，依原告與被告雄鉅公司間上開電子  
19 郵件往來之討論過程，原告與被告雄鉅公司間非僅有單純成  
20 立模具製造契約，該模具之設計圖面係依原告需求所設計，  
21 且依原告建議修改而成，均如前述，應認被告雄鉅公司請款  
22 之項目及原告給付之款項係包含設計費用在內，不能僅以請  
23 款單之請款項目上僅記載「Tooling Cost」，即認原告與被  
24 告雄鉅公司間並未成立設計契約。

25 2.原告與被告雄鉅公司就系爭產品雖已成立設計契約，然未約  
26 定系爭產品設計之著作財產權與專利申請權歸屬

27 (1)按出資聘請他人完成之著作，除前條情形外，以該受聘人為  
28 著作人；但契約約定以出資人為著作人者，從其約定。依前  
29 項規定，以受聘人為著作人者，其著作財產權依契約約定歸  
30 受聘人或出資人享有；未約定著作財產權之歸屬者，其著作  
31 財產權歸受聘人享有。著作權法第12條第1項、第2項定有明

01 文。次按一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權  
02 及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明  
03 人、新型創作人或設計人，專利法第7條第3項前段亦有明  
04 定。準此，在出資聘請他人完成著作之情形，僅在契約有特  
05 別約定時，始由出資人為著作人或著作財產權人；在出資聘  
06 請他人從事研究開發，亦僅在契約有特別約定時，始由出資  
07 人取得專利申請權或專利權；在契約無特別約定之情形，仍  
08 由受聘人為著作人並享有著作財產權，或為發明人、新型創  
09 作人或設計人並享有專利申請權及專利權。再按當事人主張  
10 有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第  
11 277條定有明文，而原告主張其與被告雄鉅公司間就系爭產  
12 品設計之著作財產權及專利申請權歸屬於原告具有明示、默  
13 示之合意，此一有利於原告之事實，自應由原告負舉證責  
14 任。

15 (2)綜觀原告提出之電子郵件往來資料（本院卷(一)第122至150  
16 頁、第198至257頁、第264至276頁、第550至673頁、卷(四)第  
17 111至615頁），僅見原告與被告許詔智以及經被告雄鉅公司  
18 指派之員工間就產品設計、功能之往返討論，俱未見有何關  
19 於著作財產權及專利申請權歸屬之討論，唯一提及「Patent」、  
20 「Design Rights」用語者，亦僅僅出現在原告電子郵件所稱希望討論且係原告單方提出之附件內容中（本院卷(四)  
21 第219、221、237、239頁），後續並未見有任何討論過程或  
22 結果，且過程中被告許詔智傳送予原告之系爭產品設計圖面  
23 上均載有「CANSONIC」、「工業財產權Cansonic所有」、「  
24 「Industries property...belongs to Cansonic」、「© Ca  
25 nsonic Inc.」等字樣（本院卷(一)第76至77頁、第84至85  
26 頁、第94頁、第102頁），實難認原告與被告雄鉅公司間就  
27 系爭產品設計之著作財產權及專利申請權係歸屬於原告之明  
28 示或默示合意。  
29

30 (3)再觀諸被告雄鉅公司向原告提出之請款單（本院卷(四)第181  
31 頁），請款項目雖僅有記載「Tooling Cost」（模具費

01 用)，惟此實係包含設計費用在內，業如前述。然原告所支  
02 付之費用是否包含設計費用與有無明示或默示合意約定權利  
03 歸屬係屬二事，縱原告所支付予被告雄鉅公司之費用係包含  
04 設計費用在內，亦非必然有系爭產品設計之著作財產權及專  
05 利申請權係歸屬於原告之約定，此觀著作權法第12條第1  
06 項、第2項及專利法第7條第3項前段規定意旨，出資人並不  
07 當然享有著作財產權、專利申請權或專利權，而係應以契約  
08 另有特別約定即明，是自無從以原告支付予被告雄鉅公司之  
09 費用係包含設計費用在內，即認原告與被告雄鉅公司間已有  
10 系爭產品設計之著作財產權及專利申請權係歸屬於原告之約  
11 定，甚或有此明示、默示之合意。又付款條件上亦僅載明  
12 「Protable Multimedia Limited retain 100% ownership  
13 of this tooling.」(Protable Multimedia Limited擁有本  
14 模具100%所有權)、「Protable Multimedia Limited reta  
15 in exclusive Worldwide Distribution rights.」(Prota  
16 ble Multimedia Limited擁有全球專屬散布權)、「Un-aut  
17 horized use of this tooling without written consent  
18 from Protable Multimedia Limited is Prohibited.」  
19 (未經Protable Multimedia Limited書面同意，禁止使用  
20 本模具)(本院卷(四)第181、183頁)，可知被告雄鉅公司明  
21 示僅同意原告享有模具之所有權、全權專屬散布權及專屬使  
22 用權，根本無將系爭產品設計之著作財產權、專利申請權歸  
23 屬於原告之意，益徵原告與被告雄鉅公司間就系爭產品設計  
24 並無著作財產權、專利申請權歸屬於原告之明示或默示合  
25 意。

26 (4)至原告雖另主張由出資人取得系爭產品設計之著作財產權及  
27 專利申請權，係為符合一般商業交易習慣之作法等語，惟在  
28 出資聘請他人完成著作或聘請他人從事研究開發，均在契約  
29 另有特別約定之例外情形，始由出資人取得著作財產權或專  
30 利申請權，業如前述；況且，由於出資人出資目的通常係欲  
31 利用受聘人完成之著作、設計人完成之設計，為平衡出資人

01 之權益，著作權法第12條第3項及專利法第7條第3項但書均  
02 已規定如著作財產權、專利申請權歸受聘人、設計人享有  
03 者，出資人得利用該著作、實施該設計，顯見出資聘請他人  
04 完成著作或聘請他人從事研究開發之情形，由出資人取得著  
05 作財產權或專利申請權並非一般商業交易習慣。是原告上開  
06 主張，顯然無據。

07 (5)綜上，原告與被告雄鉅公司間就系爭產品設計並無關於著作  
08 財產權及專利申請權係歸屬於原告之明示或默示合意，則原  
09 告先位聲明請求確認系爭產品設計之著作財產權與專利申請  
10 權及電源支架結構設計之專利申請權為原告所有，自無理  
11 由，應予駁回。

#### 12 (五)備位聲明部分

13 1.原告與被告雄鉅公司間就系爭產品之設計外觀及電源支架結  
14 構並無專屬授權原告之約定

15 (1)按著作財產權人得授權他人利用著作，其授權利用之地域、  
16 時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定；其約  
17 定不明之部分，推定為未授權，著作權法第37條第1項定有  
18 明文。

19 (2)查原告雖主張依本件設計契約之契約目的、請款單上所列之  
20 約款，以及被告等在明知原告欲將第二批產品交由深圳順盟  
21 公司生產後，仍願將第二批產品設計圖交付予原告，可認其  
22 與被告雄鉅公司間至少具有被告雄鉅公司將該設計成果專屬  
23 授權原告實施之明示或默示合意等語，惟查，依本件設計契  
24 約之契約目的，僅需使原告得以直接使用系爭產品設計或進  
25 行修改，並據以製成模具，使其得以進行後續大量生產、製  
26 造即為已足，要難認被告雄鉅公司必須將系爭產品設計專屬  
27 授權予原告始能達成；再綜觀原告提出之電子郵件往來資料  
28 (本院卷(一)第122至150頁、第198至257頁、第264至276頁、  
29 第550至673頁、本院卷(四)第111至615頁)，俱未見有何關於  
30 專屬授權之討論，而請款單上所列之約款亦僅係被告雄鉅公  
31 司同意原告享有模具之所有權、全權專屬散布權及專屬使用

01 權，業如前述，要與系爭產品設計之專屬授權一事無涉，且  
02 同意使用與專屬授權兩者在法律概念上明顯可分，縱被告雄  
03 鉅公司同意原告使用第二批產品之設計圖，亦非謂其有將系  
04 爭產品設計專屬授權原告之意。是以，原告主張被告雄鉅公  
05 司有將系爭產品設計專屬授權原告實施之明示或默示合意等  
06 語，自無可採。

07 2.原告有出資聘請被告雄鉅公司設計如附表編號1、2、5、6所  
08 示之行車紀錄器及電源支架，得實施、利用該等設計

09 (1)按依前項規定著作財產權歸受聘人享有者，出資人得利用該  
10 著作；但出資人得實施其發明、新型或設計。著作權法第12  
11 條第3項、專利法第7條第3項但書分別定有明文。準此，出  
12 資人出資聘請他人完成之著作或從事研究開發完成之設計，  
13 倘契約無特別約定，其著作財產權、專利申請權均歸屬受聘  
14 人、設計人享有，惟出資人依法得利用該著作、實施該設  
15 計。又著作權法第12條第3項所稱得「利用」之範圍，需依  
16 出資人與受聘人間出資之契約目的加以解釋。

17 (2)就第一批產品部分（即附表編號1、2、5、6所示之行車紀錄  
18 器及電源支架），原告與被告雄鉅公司間業已成立設計契  
19 約，且原告支付予被告雄鉅公司之費用係包含設計費用在  
20 內，均如前述，則原告既係出資委請被告雄鉅公司完成如附  
21 表編號1、2、5、6所示之行車紀錄器及電源支架設計，且已  
22 支付設計費用，並參酌本件設計契約之契約目的，係使原告  
23 得以直接使用系爭產品設計或進行修改，並據以製成模具，  
24 使其得以進行後續大量生產、製造，則原告依著作權法第12  
25 條第3項、專利法第7條第3項但書規定，請求確認原告得自  
26 行或使他人實施、重製、改作如附表編號1、2、5、6所示所  
27 示產品設計外觀及電源支架結構設計，即為有理由，應予准  
28 許。至原告另請求確認「散布」、「公開傳輸」部分，惟所  
29 謂「散布」係指不問有償或無償，將著作之原件或重製物提  
30 供公眾交易或流通（著作權法第3條第1項第12款規定參  
31 照）；「公開傳輸」係指以有線電、無線電之網路或其他通

訊方法，藉聲音或影像向公眾提供或傳達著作內容，包括使公眾得於其各自選定之時間或地點，以上述方法接收著作內容（著作權法第3條第1項第10款規定參照），而本件設計契約之契約目的，僅需使原告得以直接使用系爭產品設計或進行修改，並據以製成模具，使其得以進行後續大量生產、製造即為已足，故所須對外流通者僅為製成實品之行車紀錄器及電源支架，而非設計圖，自無向公眾提供著作原件或重製物，亦無向公眾公開傳達該著作內容之必要，是原告請求確認之散布、公開傳輸部分，要與契約目的不符，自無理由。

(3)就第二批產品部分（即附表編號3、4所示之行車紀錄器），原告與被告雄鉅公司間雖亦已成立設計契約，並完成設計圖面，且被告雄鉅公司指派之員工亦將完成之設計圖面傳送予原告，均如前述，惟被告雄鉅公司後續並無為原告製作模具，亦未向原告請款收取任何設計費用，原告復自承並未實際有金流支付（本院卷(四)第12至13頁、第309至312頁），實難認原告業已實際出資聘請被告雄鉅公司完成著作或為研究開發。至原告雖稱原告與被告雄鉅公司間關於後照鏡Mirror產品訂單即為如附表編號3、4所示之行車紀錄器設計之對價等語，惟觀諸原告與被告許詔智間往來之電子郵件內容（本院卷(四)第293至312頁），在被告雄鉅公司指派之員工完成如附表編號3、4所示之行車紀錄器設計圖面，並以電子郵件將六面圖傳送予原告後，原告即表示其與深圳順盟公司之開發進展相當順利，希望被告許詔智同意由員工提供3D圖（本院卷(四)第305至307頁），而被告許詔智則回覆原告之決定對Cansonic來說並不公平，希望原告能展現更多善意，也使其更清楚未來的合作方式，如果Cansonic對原告而言仍有價值的話，又如先前所說，Cansonic並非設計公司，不會要求原告為其設計支付設計費，但至今仍不清楚如何向原告收取不會由Cansonic生產項目的3D設計費（本院卷(四)第309至312頁）；原告回應其將專注在後照鏡型號(Mirror model)的工業設計，就被告許詔智所提到之意見，可以見面時討論，

01 被告許詔智則再表示如果上一封郵件有不對之處，請接受其  
02 道歉，其沒有不讓員工提供3D圖檔予原告，只是要求必須在  
03 後照鏡（Mirror）之後（本院卷(四)第309至312頁），可知被  
04 告許詔智已明確告知不會向原告收取設計費，僅因與原告間  
05 尚有後照鏡（Mirror）之業務往來，而同意由員工提供如附  
06 表編號3、4所示行車紀錄器之3D圖檔予原告。再參酌原告委  
07 由第三人凱銳光電股份有限公司向被告採購後照鏡（Mirro  
08 r）之訂單最早為106年7月3日（本院卷(五)第152頁），而被  
09 告雄鉅公司指派之員工早在被告許詔智上開電子郵件後之翌  
10 日（105年5月24日）即將3D圖檔傳送予原告（本院卷(四)第31  
11 3至324頁），斯時根本未有任何後照鏡（Mirror）之訂單，  
12 被告雄鉅公司豈有將如附表編號3、4所示行車紀錄器之設計  
13 圖對價繫於未來不確定是否發生之後照鏡（Mirror）交易之  
14 理，顯見被告雄鉅公司同意由員工提供如附表編號3、4所示  
15 行車紀錄器之3D圖檔予原告，僅係出於雙方尚有業務往來之  
16 情誼，非謂原告係以後照鏡（Mirror）之訂單作為其出資聘  
17 請被告雄鉅公司完成著作、設計之對價。是以，原告既未實  
18 際出資聘請被告雄鉅公司就如附表編號3、4所示之行車紀錄  
19 器完成著作或為研究開發，其備位請求確認原告得自行或使  
20 他人實施、重製、散布、改作、公開傳輸如附表編號3、4所  
21 示之產品設計外觀，即屬無據，應予駁回。

22 六、綜上所述，原告依民事訴訟法第247條之規定，請求確認如  
23 本判決主文第一項內容所示，即為有理由，應予准許。至逾  
24 此範圍之請求，為無理由，應予駁回。

25 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊及所提證據，經本院審酌  
26 後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附此敘明。  
27 訴訟費用負擔之依據：修正前智慧財產案件審理法第1條，民事  
28 訴訟法第79條。

29 中 華 民 國 114 年 9 月 30 日

30 智慧財產第二庭 法 官 林怡伸

31 以上正本係照原本作成。

01 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀。如  
02 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

03 中 華 民 國 114 年 9 月 30 日

04 書記官 林佳蘋

05 附表

編號	原告主張之產品名稱	圖示	對應之中國大陸專利
1	212 行車紀錄器設計外觀		中國大陸第201530405546.0號「行車記錄儀(212)」
2	312 行車紀錄器設計外觀		中國大陸第201530405545.6號「行車記錄儀(312)」
3	111 行車紀錄器設計外觀		中國大陸第201630177694.6號「多功能行車記錄儀(N111)」
4	412 行車紀錄器設計外觀		中國大陸第201630203541.4號

			「多功能 行車記錄 儀 (N41 2)」
5	電源支架 設計外觀		中國大陸 第2016301 19917.3號 「GPS吸盤 支架」
6	電源支架 結構設計		中國大陸 第2016210 49385.1號 「可快速 裝卸的電 子裝置」